



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000021**  
**van 30 juli 2019**

**Verzoeker:** **Dealerdirect Global BV**  
Josink Maatweg 43  
7545 PS Enschede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Inaday**  
Hengelosestraat 141  
7521 AA Enschede  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **AUTO1 Group GmbH**  
Bergmannstrasse 72  
10961 Berlijn  
Duitsland

**Gemachtigde:** **KLOS c.s. Advocaten B.V.**  
Danzigerkade 65 B  
1013 AP Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux inschrijving 1032831**



## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 17 juli 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup> een vordering tot doorhaling in, op basis van de gronden voor nietigverklaring voorzien in de artikelen 2.2bis, lid 1, sub b., c. en g. BVIE, namelijk dat het merk elk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is en tot misleiding van het publiek kan leiden.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 1032831, door verweerder ingediend op 16 april 2018 en ingeschreven op 16 juli 2018 voor waren en diensten in de klassen 9, 12, 35, 36, 37 en 38 van het volgende merk:



3. Het verzoek tot doorhaling betreft alle waren en diensten van het betwiste merk.

4. De proceduretaal is Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 20 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 november 2018.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

### **A. Argumenten verzoeker**

6. Met het indienen van zijn argumenten trekt verzoeker de nietigheidsgrond zoals genoemd in artikel 2.2bis, lid 1, sub g. BVIE ('misleiding') in (zie overweging 1).

7. Verzoeker is van oordeel dat het ingeschreven teken elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is en het merk dus in strijd met artikel 2.2.bis, lid 1, sub b. en sub c. BVIE is ingeschreven.

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

8. Verzoeker stelt dat het relevante publiek voor de waren en diensten in kwestie bestaat uit consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een auto en een rijbewijs. Volgens verzoeker is dit een tamelijk gemiddelde consument. Bovendien moet bij de beoordeling van het beschrijvend karakter worden uitgegaan van de Nederlandstalige consument in de Benelux.

9. Volgens verzoeker betekenen de woordelementen in het merk WIJKOPENAUTOS niets anders dan "wij kopen auto's", hetgeen letterlijk datgene is wat de merkhouder doet. Verzoeker concludeert daaruit dat het teken puur beschrijvend is.

10. Verzoeker merkt op dat het merk is geregistreerd als gecombineerd woord-/beeldmerk, waarbij de woorden in wit en oranje tegen een blauwe achtergrond worden weergegeven, gecombineerd met een getekend winkelwagentje waarin een deel van een auto is getekend. Volgens verzoeker zijn de beeldelementen uiterst eenvoudig en vormen zij een typische reclame-uiting, maar hechten zij zich niet in het geheugen van de consument.

11. De combinatie van woorden vertelt de consument dat de merkhouder auto's koopt en het geheel maakt de geïnteresseerde consument zonder enig voorbehoud duidelijk welke de waren en diensten zijn die onder het merk worden aangeboden. Verzoeker is daarom van mening dat het teken in zijn geheel kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en/of bestemming van de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd, waarbij de grafische representatie van het teken het gebrek aan onderscheidend vermogen niet opheft.

12. Verzoeker betoogt verder dat het in aanmerking komend publiek gewend is aan het feit dat ondernemers en communicatieadviseurs, zoals reclamebureaus, zich inspanssen om hun uitingen aantrekkelijk weer te geven en dat het toevoegen van een grafisch element of kleur zeker niet per definitie leidt tot een teken dat in zijn geheel voldoende onderscheidend vermogen heeft. In dit kader verwijst verzoeker ook naar de Gemeenschappelijke mededeling van het European Trademarks and Designs Network over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden van 2 oktober 2015.<sup>2</sup>

13. Volgens verzoeker is een winkelwagentje met daarin een afbeelding van een auto een beeldelement dat beschrijvend is voor (online) handelsdiensten. Bij elke aankoop die online wordt gedaan, krijgt de consument een winkelwagen-icoontje te zien. Het is volgens verzoeker een zeer algemeen gebruikt symbool. In onderhavig geval zijn de waren en diensten van de merkhouder ook puur gericht op het kopen van auto's, zoals de woordelementen van het merk beschrijven. Verzoeker is verder van mening dat de banale afbeelding van een auto in dat opzicht niets toevoegt en volledig beschrijvend is en niet onderscheidend.

14. De gebruikte kleurcombinatie, oranje en blauw, komt veel voor bij (online) handelsdiensten en met name de kleur oranje wordt veel gebruikt, vooral door Nederlandse ondernemingen, aldus verzoeker. De kleurencombinatie zal door de consument niet worden herkend als herkomstaanduiding.

15. Tenslotte verwijst verzoeker nog naar een aantal door het Bureau geweigerde merken, die volgens hem vergelijkbaar zijn met het litigieuze merk.

---

<sup>2</sup> zoals ook gepubliceerd op <https://www.boip.int/nl/document/gemeenschappelijke-communicatie-cp3>.

16. Verzoeker vraagt het Bureau de merkinschrijving door te halen omdat het beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist.

## **B. Argumenten verweerder**

17. Verweerder heeft kennis genomen van het feit dat verzoeker het beroep op 'misleiding', zijns inziens terecht, heeft ingetrokken (zie overweging 6).

18. Verweerder stelt allereerst dat hij een internationaal opererende onderneming is die sinds de oprichting in 2012 is uitgegroeid tot een van de grootste, meest succesvolle en bekendste ondernemingen op het gebied van voertuighandel in de breedste zin. De AUTO1 Group GmbH levert een breed scala aan waren en diensten op het gebied van gemotoriseerde voertuigen, die, behalve via talloze vestigingen, met name online worden aangeboden op websites en via social media en apps. Ter onderscheiding van de waren en diensten maakt verweerder in Nederland en België gebruik van het betwiste merk dat op 16 juli 2018 werd ingeschreven bij het BBIE. Verzoeker is, volgens verweerder, een Nederlandse onderneming die zich net als verweerder toelegt op (met name) de verhandeling van gebruikte auto's. Verzoeker doet dit onder de naam 'ik wil van mijn auto af'.

19. Hoewel, volgens verweerder, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk onder het relevante publiek door het intensieve gebruik, de aanzienlijke reclame-inspanningen en het zeer grote marktaandeel, in aanzienlijke mate zijn toegenomen, stelt hij zich primair op het standpunt dat het (beeld)merk van huis uit meer dan voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen. Het merk is als geheel niet louter beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven, noch is het beeld zodanig simpel of gebruikelijk dat consumenten er geen enkel aanknopingspunt in zouden kunnen herkennen voor het identificeren van een bepaalde onderneming, aldus verweerder. Verweerder is van mening dat verzoeker geen zelfstandige argumenten inbrengt waaruit zou volgen dat het beeldmerk anders dan vanwege zijn beschrijvend karakter ieder onderscheidend vermogen zou ontberen.

20. Gezien de ruim omschreven waren- en dienstenopgave waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, is er volgens verweerder geen reden om aan te nemen dat het relevante publiek beperkt is tot mensen die tenminste 18 jaar oud zijn, een rijbewijs hebben en een auto bezitten (zie overweging 8).

21. Verweerder betwist in de eerste plaats dat het beeldmerk als geheel als louter beschrijvend kan worden aangemerkt, zelfs niet indien en voor zover het is ingeschreven voor diensten die bestaan uit het inkopen van auto's. Verweerder benoemt gedetailleerd de elementen waaruit het betwiste woord-/beeldmerk bestaat, waaronder met name het figuratieve element van een (karikaturaal weergegeven) winkelwagen, duwbak, koffer, buggy, serveerwagen of container, waarin gestileerd het profiel van een gedeelte van de voorzijde van een auto is getekend. Dit element is dominant omdat het aan het begin staat en naar verhouding groter is dan de weergegeven letters, aldus verweerder. Anders dan verzoeker meent, is verweerder niet de mening toegedaan dat de illustratie onmiddellijk een winkelwagen in herinnering roept. Zelfs indien dit het geval zou zijn, is de weergave niet gangbaar en als geheel bovendien verrassend omdat een auto geen product is dat in realiteit in een dergelijk object past. Ook de keuze voor een halve auto in plaats van een hele draagt bij aan de onderscheidende kracht, aldus verweerder.

22. Tevens wijst verweerder op de schrijfwijze van het wordelement, waarbij spaties en leestekens werden weggelaten. Daarnaast werkt de combinatie van woord en beeld 'bevreemdend', omdat in de regel iets in een winkelwagen wordt gedaan wanneer de consument zelf iets (online) kan kopen. De specifieke configuratie van de kleuren draagt, in combinatie met de andere elementen, in enige mate bij aan het onderscheidend vermogen van het merk als geheel, aldus verweerder.

23. In de tweede plaats licht verweerder toe dat de aangebrachte argumenten van verzoeker ten aanzien van het beschrijvend karakter van het wordelement van het betwiste merk de conclusie niet kunnen dragen, omdat verzoeker daarbij uitsluitend relateert aan de beweerdelijke activiteiten van verweerder ('auto's kopen') en niet aan de waren en diensten waarvoor het merk daadwerkelijk is ingeschreven. In dat geval zou het wordelement volgens verweerder alleen beschrijvend zijn voor een deel van de diensten in klasse 35, te weten "retail- en groothandelsdiensten met betrekking tot voertuigen en voertuigaccessoires, al dan niet via Internet". Het merk werd echter voor een veelvoud aan andere waren en diensten ingeschreven en verzoeker heeft geen argumenten aangevoerd ter staving van het feit dat het merk voor andere dan de hiervoor genoemde diensten beschrijvend zou zijn, aldus verweerder. Verweerder motiveert vervolgens uitgebreid waarom de wordelementen naar zijn mening niet beschrijvend zijn voor de overige waren en diensten.

24. Concluderend stelt verweerder dat het betwiste merk niet beschrijvend is en als geheel voldoende onderscheidend vermogen heeft.

25. Verweerder verzoekt het Bureau het ingestelde verzoek tot doorhaling ongegrond te verklaren en de registratie niet door te halen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Juridisch kader**

26. Ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a. BVIE kan bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring worden ingesteld op basis van de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden.

27. Uit de rechtspraak blijkt dat de relevante datum voor het onderzoek, in het kader van een verzoek tot nietigverklaring ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a. BVIE, wanneer deze is gebaseerd op artikel 2.2bis, lid 1, sub b. en sub c. BVIE, de datum is van de aanvraag tot inschrijving (zie naar analogie HvJEU, Flugbörse, 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225). De Hoge Raad oordeelde dat bij gebrek aan overgangsbepalingen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt (Hoge Raad der Nederlanden, Bach Flower remedies, 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244).

#### **A.2. Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.2bis, lid 1 sub c. BVIE – beschrijvende merken**

28. Ingevolge artikel 2.2bis, lid 1, sub c. BVIE worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting

van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard.

29. Volgens vaste rechtspraak, wordt met het verbod op inschrijving van beschrijvende tekens of aanduidingen (cfr. artikel 2.2.bis, lid 1, sub c.) een doel van algemeen belang nagestreefd, inhoudend dat dergelijke tekens of benamingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (zie HvJEU, *DOUBLEMINT*, 23 oktober 2003, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579; *CHIEMSEE*, 4 mei 1999, C-108/97 en C-190/97, ECLI:EU:C:1999:230 en *LINDE e.a.*, 8 april 2003, C-53/01 tot C-55/01, ECLI:EU:C:2003:206).

30. Voor een doorhaling van de inschrijving door het BBIE op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub c. is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is deze van toepassing op tekens en aanduidingen die hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (HvJEU, *Doublemint*, reeds genoemd).

31. Het beschrijvend karakter van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie HvJEU, *POSTKANTOOR*, 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86).

32. Het verzoek tot doorhaling betreft alle waren en diensten van het betwiste merk. De waren en diensten waarvoor het betwiste teken is geregistreerd zijn de volgende:

- Kl 9 Computersoftware en computerprogramma's, te weten op magnetische gegevensdragers vastgelegde en van externe computernetwerken downloadbare computer software en computer programma's; mobiele computer applicaties (apps).
- Kl 12 Voertuigen; landvoertuigen; auto's; elektrisch aangedreven motorvoertuigen.
- Kl 35 Reclame, in het bijzonder via internet; Management (bedrijfsvoering); Bedrijfsadministratie; het verstrekken van handelsinformatie via internet; het aanbesteden van contracten voor het onderhoud en de reparatie van voertuigen, waaronder het administratief beheer van contracten; detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot voertuigen en voertuigaccessoires; detail- en groothandelsdiensten via internet met betrekking tot voertuigen en voertuigaccessoires; beschikbaar stellen van een online marktplaats voor kopers en verkopers van voertuigen.
- Kl 36 Verzekeringen; financiële diensten; monetaire zaken; financieringsdiensten; makelaardij in verzekeringen; financiële waardebepaling (taxatie) van voertuigen.
- Kl 37 Service stations voor reparatie van voertuigen.

- Kl 38 Telecommunicatiediensten geleverd via internetplatforms- en portalen; verschaffen van toegang tot informatie op het internet; audio en video streamingdiensten via internet.<sup>3</sup>

33. Het in aanmerking te nemen publiek voor de waren en diensten van het betwiste merk bestaat uit zowel gemiddelde consumenten als professionele gebruikers.

34. Een merk dat bestaat uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 2.2.bis, lid 1, sub c., tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld. Dit veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen (zie HvJEU, BIOMILD, 12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87).

35. Het woordelement in het betwiste merk bestaat uit de woorden WIJKOPENAUTOS. De woordelementen worden van elkaar gescheiden doordat zij in verschillende kleuren zijn weergegeven, te weten wit en oranje. Zij zullen derhalve door het in aanmerking komend publiek worden gelezen als WIJ KOPEN AUTOS. Het Bureau is van oordeel dat de afwijkende schrijfwijze van het meervoud auto's door weglating van de apostrof en de spatie niet van dien aard is dat het woord auto's daardoor een andere of afwijkende betekenis zou verkrijgen. De woorden zijn als zodanig beschrijvend, aangezien zij kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van waren en diensten in relatie tot het kopen van auto's.

36. Zoals hiervoor reeds werd aangegeven (zie overweging 28), kan een merk alleen nietig worden verklaard ingevolge artikel 2.2bis, lid 1, sub c. BVIE, wanneer het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

37. Het betwiste merk bestaat niet uitsluitend uit de voornoemde woordelementen, maar is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Naast de woorden WIJ KOPEN AUTOS, in de kleurstelling wit/oranje, bestaat het merk uit een figuratief element dat is afgebeeld aan de linkerzijde van de woordelementen. Het figuratieve element, afgebeeld in de kleuren blauw en wit, bestaat uit een sterk gestileerde afbeelding

---

<sup>3</sup> Voor de leesbaarheid van de beslissing werd de waren-en dienstenlijst vertaald. Dit is geen officiële vertaling. De originele waren- en dienstenlijst werd in het Engels ingediend en luidt als volgt:  
*Cl 9 Computer software and computer programs, namely on magnetic data carriers recorded and from external computer networks downloadable computer software and computer programs; Mobile apps.*  
*Cl 12 Vehicles; Vehicles for use on land; Cars; Electrically powered motor vehicles.*  
*Cl 35 Advertising, in particular on the Internet; Business management; Business administration; Providing of commercial consumer information services on the internet; Procurement of contracts for the maintenance and repair of cars, including the organization of contracts; Retail services and wholesale services in relation to vehicles and vehicle accessories; Retail services and wholesale services via the internet in relation to vehicles and vehicle accessories; Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of vehicles*  
*Cl 36 Insurance services; Finance services; Monetary affairs; Financing and funding services; Insurance brokerage; Financial valuations of vehicles.*  
*Cl 37 Service stations for the repair of vehicles.*  
*Cl 38 Telecommunication services provided via internet platforms and portals; Providing access to information on the internet; Audio and video streaming on the internet.*

van een gekantelde winkelwagen of rolcontainer met daarin de eveneens sterk gestileerde afbeelding van het zijaanzicht van de voorzijde van een auto. Het geheel is afgebeeld tegen een blauwe achtergrond.

38. Het Bureau concludeert dat het betwiste merk – in zijn geheel beschouwd – niet uitsluitend bestaat uit beschrijvende elementen en derhalve niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c. BVIE.

### **A.3. Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.2bis lid 1 sub b. BVIE - merken die elk onderscheidend vermogen missen**

39. Merken zoals bedoeld in artikel 2.2bis, lid 1, sub b. BVIE zijn die merken die de wezenlijke functie van een merk niet kunnen vervullen, namelijk dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie o.m. HvJEU, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, 21 oktober 2004, C-64/02 P, ECLI:EU:C:2004:645; BioID, 15 september 2005, C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547 en EUROHYPO, 8 mei 2008, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261).

40. Het onderscheidend vermogen van een merk moet in de eerste plaats worden beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, en in de tweede plaats dient er rekening gehouden te worden met de perceptie van het relevante publiek (zie o.m. HvJEU, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, 21 januari 2010, C-398/08 P, ECLI:EU:C:2010:29; Procter & Gamble v OHIM (driedimensionale tabletten voor (vaat)wasmachines), 29 april 2004, C-473/01 P, ECLI:EU:C:2004:260 en de arresten EUROHYPO and POSTKANTOOR, beide reeds genoemd).

41. Bovendien is het vaste rechtspraak dat het gebrek aan onderscheidend vermogen van een teken niet louter kan worden vastgesteld op basis van de constatering dat het niet ongebruikelijk of opvallend lijkt. De inschrijving van een teken als merk is immers niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie HvJEU, SAT.2, 16 september 2004, C-329/02 P, ECLI:EU:C:2004:532).

42. Met betrekking tot gecombineerde woord-/beeldmerken, zoals aan de orde in onderhavig geval, dient de beoordeling van het onderscheidend vermogen zich niet te beperken tot de analyse van de diverse woorden of componenten, elk afzonderlijk beschouwd, maar dient uitgegaan te worden van de totaalindruk die het merk opwekt bij de relevante consument. De veronderstelling dat bestanddelen die afzonderlijk gezien onderscheidend vermogen missen, ook bij de combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben, is onjuist (zie daartoe HvJEU, SAT.2, reeds genoemd). Het enkele feit dat deze bestanddelen, afzonderlijk beschouwd, elk onderscheidend vermogen missen, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het gevormde geheel daardoor niet over een dergelijk vermogen beschikt (zie HvJEU, BioID and EUROHYPO, beide reeds aangehaald).

43. Op grond van de voorgaande overwegingen moet worden vastgesteld of het betwiste teken elk onderscheidend vermogen mist, zoals gesteld wordt door de verzoeker.



44. Het merk bestaat naast (beschrijvende) woorden uit verschillende elementen, zoals een donkerblauwe achtergrond met witte en oranje letters, voorafgegaan door een figuratief element. Het BBIE is van oordeel dat het figuratieve element dermate gestileerd is, dat daarbij geen sprake is van een banale contour of een waarheidsgetrouwe afbeelding. Bovendien worden de elementen op een fantasievolle wijze gecombineerd, aangezien een auto, of de helft daarvan, zelden of nooit in een winkelwagen of rolcontainer wordt aangetroffen. Die onrealistische presentatie draagt naar oordeel van het Bureau bij aan de mate van onderscheidend vermogen van het teken als geheel. Het beeldelement is voldoende zichtbaar qua grootte en prominent gepositioneerd aan de linkerzijde van het wordelement. De consument zal dit dominante figuratieve element dan ook zonder meer waarnemen bij het, van links naar rechts, lezen van het wordelement. In samenhang met de overige elementen draagt dit element bij aan een totaalbeeld waarvan naar oordeel van het Bureau niet gezegd kan worden dat het elk onderscheidend vermogen mist.

45. Het Bureau concludeert dat het betwiste merk – in zijn geheel beschouwd – niet elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub b. BVIE.

## **B. Conclusie**

46. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het betwiste merk, in zijn geheel beschouwd, niet beschrijvend is en tevens niet elk onderscheidend vermogen mist.

## **IV. BESLUIT**

47. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000021 wordt afgewezen.

48. De verzoeker is 1.420 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien het verzoek tot doorhaling geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juli 2019

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administrative officer: Diter Wuytens